

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 25.12.2020 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью «Мун Лайт Джей Р Р», Республика Казахстан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 748785, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 748785 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2020 по заявке № 2019722431 с приоритетом от 14.05.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Савельева О.В., Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 748785 было зарегистрировано изобразительное обозначение в виде изображений двух упаковок кукурузных палочек.

В поступившем 25.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он воспроизводит обозначение, которое используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации выпускаемых им в Казахстане товаров, а именно кукурузных палочек, в том числе поставляемых и в Россию.

При этом в действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, усматривает недобросовестную конкуренцию, поскольку оно не предоставляло правообладателю соответствующего разрешения на данное юридически значимое действие.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 26.02.2021, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения не были представлены какие-либо документы в подтверждение наличия у оспариваемого товарного знака способности порождать у российских потребителей стойкую ассоциативную связь с соответствующими товарами (услугами) именно лица, подавшего возражение, в том числе не имеется каких-либо сведений о его затратах на их рекламу, о территории продаж и их объемах, об интенсивности использования для них данного обозначения и об уровне информированности о них российских потребителей, в частности, отсутствуют какие-либо данные социологического опроса.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.05.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 748785 представляет



собой изобразительное обозначение в виде изображений двух упаковок кукурузных палочек. Данный товарный знак охраняется с приоритетом от 14.05.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Из рассматриваемого возражения следует, что лицо, его подавшее, использует для индивидуализации выпускаемых им в Казахстане товаров, а именно кукурузных палочек, целый ряд обозначений, зарегистрированных в

качестве товарных знаков в Республике Казахстан, в виде стилизованных изображений различных выражений лиц, одно из которых и было воспроизведено в оспариваемом товарном знаке.

Однако следует отметить, что такие сведения о фактах регистрации соответствующих товарных знаков на имя лица, подавшего возражение, и их использовании им в отношении тех или иных товаров на территории иностранного государства (Республики Казахстан) сами по себе никак не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие конкретные услуги, на территории Российской Федерации, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и о единственном конкретном лице, их оказывающем.

Так, в представленных материалах возражения для подтверждения его мотивов вовсе не были представлены какие-либо документы, и в самом возражении приведены только лишь ссылки на отсутствующие документы, то есть изложенные в нем соответствующие доводы лица, подавшего возражение, носят исключительно декларативный, бездоказательный характер.

Вместе с тем, необходимо отметить то, что и просто перечисленные в возражении, но отсутствующие, документы, в любом случае, все же не могли бы свидетельствовать о вышеуказанных обстоятельствах, исходя из определенного характера этих задекларированных документов, их датировки либо содержания соответствующих сведений с учетом пояснений лица, подавшего возражение, данных им письменно в возражении и/или устно на заседании коллегии при ответах на вопросы членов коллегии.

Так, в частности, лицо, подавшее возражение, зарегистрировано как юридическое лицо именно на территории иностранного государства

(Республики Казахстан), что только и могли бы подтвердить его учредительные документы и официальные справки, упомянутые в возражении. В свою очередь, выписки из Госреестра товарных знаков Республики Казахстан и соответствующие свидетельства на товарные знаки могли бы подтвердить только лишь факты предоставления им правовой охраны на имя лица, подавшего возражение, в Казахстане, но не в Российской Федерации.

Право лица, подавшего возражение, на доменное имя «luckyboy.kz» и сведения с соответствующего сайта <http://luckyboy.kz/>, упомянутые в возражении, сами по себе также не свидетельствуют об их известности именно российскому потребителю, так как они относятся исключительно к казахстанскому («.kz»), а не к российскому, сегменту сети Интернет, а использование на данном сайте русского языка, на которое обращает внимание лицо, подавшее возражение, само по себе также совсем не означает его отношения непосредственно к российскому рынку товаров, поскольку использование русского языка не ограничивается лишь территорией Российской Федерации, но распространяется на территории многих стран, образованных после распада СССР, в силу проживания в них и русскоязычного населения.

В возражении упоминаются декларации и сертификаты соответствия на продукцию лица, подавшего возражение, и фотографии с места ее производства и склада, но данные документы сами по себе никак не могли бы подтвердить факт производства именно тех соответствующих товаров, которые в каких-либо весьма существенных определенных объемах были бы, собственно, введены в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации, а не в самом Казахстане или в других странах ЕвразЭС.

Данное обстоятельство, в принципе, могло бы быть исследовано коллегией, например, если были бы представлены упомянутые в возражении дистрибьюторские договоры и договоры поставки товаров в Россию с подтверждающими их исполнение товаросопроводительными документами. Однако в этой связи следует отметить, что согласно их датировкам, указанным

в самом возращении, все они относятся уже к периоду позже даты (14.05.2019) приоритета оспариваемого товарного знака либо незадолго до этой даты, когда соответствующие товары лица, подавшего возражение, в любом случае, в силу отсутствия обязательно учитываемого факта большой длительности (например, на протяжении многих лет или десятков лет) таких поставок в Российскую Федерацию, все равно не успели бы приобрести к указанной дате необходимую известность среди российских потребителей.

При этом сведения о тех или иных весьма существенных определенных объемах их поставок в Россию, которые были бы документально подтверждены и которые свидетельствовали бы, собственно, об интенсивности использования соответствующего обозначения, что является еще одним обязательно учитываемым фактором, совсем не были представлены.

В то же время, отвечая на заседании коллегии на вопросы ее членов, представитель лица, подавшего возражение, устно декларативно назвал примерный объем таких поставок в Российскую Федерацию – на сумму около 2 млн. рублей, что также никак не может обуславливать необходимый вывод о каких-то огромных объемах поставок соответствующих товаров, обеспечивающих их широкую известность среди около 146-миллионного населения России.

К тому же, и даже декларативно упомянутая в возращении география распространения этих товаров на территории Российской Федерации ограничивается только лишь городами Москвой, Барнаулом, Новосибирском и Омском, то есть вовсе не охватывает бóльшую часть ее регионов, что могло бы быть еще одним обязательно учитываемым фактором для того, чтобы прийти к выводу об их широкой известности в России в целом.

Кроме того, в возращении упоминаются какие-то рекламные материалы, изготовленные по заказу лица, подавшего возражение, в соответствии с договором на поставку ему соответствующей полиграфической продукции. Однако, отвечая на заседании коллегии на вопросы ее членов, его представитель в этой связи пояснил, что данные материалы представляют

собой лишь каталоги продукции лица, подавшего возражение, но какими-либо сведениями об их доведении до российских потребителей он не располагает, как и о проведении в России каких-либо рекламных кампаний для товаров лица, подавшего возражение, и об объемах его затрат на их рекламу и продвижение на российском рынке.

Следовательно, отсутствуют, в принципе, какие-либо основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оспариваемый товарный знак или сходные с ним те или иные обозначения могли бы у российских потребителей ассоциироваться исключительно с лицом, подавшим возражение.

Коллегия не располагает также и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Таким образом, коллегия не имеет никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной

конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 748785.